

INVENZIONI DEL LAVORATORE

Prof. Michel Martone

SOMMARIO: 1. La disciplina delle invenzioni del prestatore di lavoro. – 2. Le invenzioni di servizio e d'azienda. – 3. Le invenzioni occasionali. – 4. Le invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca. – 5. Profili processuali e procedura arbitrale.

1. La disciplina delle invenzioni del prestatore di lavoro – La disciplina delle invenzioni del lavoratore, che trova un riferimento di carattere generale nell'art. 2590 cod. civ., era contenuta principalmente nel r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, in materia di brevetti per le invenzioni industriali (d'ora in poi l.i.), ora espressamente abrogato dal d.lg. 10 febbraio 2005, n. 30 (il c.d. Codice della proprietà industriale, d'ora in poi c.p.i.), che provvede al riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale con interventi che interessano anche la normativa sul tema oggetto d'indagine.

Si tratta di una disciplina che, da un lato, deroga ai principi generali in tema di invenzioni, che attribuiscono i diritti patrimoniali e morali derivanti dal trovato inventivo all'autore dello stesso, ma che, dall'altro, stabilisce, in attuazione dell'art. 35 cost., i limiti e la portata del c.d. principio dell'alienabilità del risultato, secondo cui i risultati di un'obbligazione di fare dedotta ad oggetto di un contratto di lavoro appartengono al soggetto in favore del quale è svolta la prestazione.

La *ratio* di questa particolare disciplina va individuata principalmente nell'iniziativa dell'imprenditore che, stipulando un contratto di lavoro nel quale è dedotta un'obbligazione che ha come oggetto lo svolgimento di attività al fine di creare un'invenzione, sopporta il costo e, soprattutto, il rischio economico derivante dall'aleatorietà del risultato inventivo e, quindi, ha diritto di utilizzare

economicamente il risultato dell'attività oggetto del contratto di lavoro.

L'esigenza di tutelare l'interesse dell'imprenditore ad acquisire i risultati degli investimenti economici deve, però, essere temperata con l'interesse del lavoratore a conseguire un concreto riconoscimento del proprio apporto creativo che, proprio in ragione del suo carattere innovativo, determina il progresso scientifico e tecnico della collettività (art. 9 cost.).

Per tale ragione, il legislatore ha ritenuto di operare una distinzione tra diverse fattispecie di invenzioni, comunemente classificate dalla dottrina come «invenzioni di servizio» e «invenzioni d'azienda», per le quali è prevista l'attribuzione del diritto di privativa al datore di lavoro, e «invenzioni occasionali o libere», la cui disciplina prevede solo un diritto di «opzione» sull'invenzione.

Ai sensi dell'art. 65 del d.lg. 10 settembre 2003, n. 276, inoltre, anche alle invenzioni del collaboratore a progetto, che ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione realizzata nello svolgimento del rapporto, si applica la stessa disciplina che regola le invenzioni dei prestatori di lavoro subordinati.

Ulteriore normativa in tale settore è il d.lg. 29 dicembre 1992, n. 518, relativo alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore che, in attuazione della dir. 91/250/Cee del 14 maggio 1991, ha introdotto nella disciplina del diritto d'autore (art. 12 *bis*, L. 22 aprile 1941, n. 633, successivamente modificato dall'art. 3,

d.lg. 6 maggio 1999, n. 169) la previsione secondo cui il datore di lavoro, salvo patto contrario, è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca dati creata dal lavoratore nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal datore di lavoro.

L'interesse così riconosciuto non implica l'attribuzione al datore di lavoro della titolarità dei diritti su ogni software che viene creato, ma impone di verificare il nesso di causalità tra creazione conseguita e attività dedotta nel contratto.

Successivamente, il d.lg. 2 febbraio 2001, n. 95 ha attribuito il diritto di utilizzazione esclusiva da parte del datore di lavoro anche nel caso di un'opera di disegno industriale.

Infine, in tema di invenzioni biotecnologiche, alle quali, ai sensi dell'art. 111 c.p.i., se create nell'ambito di un rapporto di lavoro o di impiego, si applica la disciplina prevista dall'art. 64 del codice stesso, si segnala anche il recente d.l. 10 gennaio 2006, n. 3, convertito nella L. 22 febbraio 2006, n. 78, attuativo della direttiva 98/44/Ce.

2. Le invenzioni di servizio e d'azienda – Il primo comma dell'art. 64 del c.p.i., che recepisce integralmente il primo comma dell'abrogato art. 23 l.i., disciplina le c.d. «invenzioni di servizio», e cioè quelle alle quali il lavoratore perviene «nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego» nel quale l'attività inventiva è «prevista come oggetto del contratto» ed è a tale scopo retribuita.

Quando si realizza questa fattispecie, le invenzioni di cui trattasi «appartengono» al datore di lavoro, limitatamente al loro sfruttamento economico in via esclusiva, senza che sia previsto alcun compenso

all'inventore, fermo, però, il suo diritto alla paternità dell'opera.

La fattispecie prevista dall'art. 64, comma secondo, invece, è quella delle c.d. «invenzioni d'azienda» e, cioè, delle invenzioni realizzate «nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego», ma senza che sia prevista una retribuzione in compenso dell'attività inventiva. Anche in questo caso, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, mentre al lavoratore, salvo sempre il diritto morale, spetta un equo premio, per la determinazione del quale si terrà conto non più dell'importanza dell'invenzione, come previsto dalla vecchia disciplina, ma «dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro».

L'aspetto dei criteri di individuazione del premio è certamente uno di quelli sui quali il c.p.i. ha innovato in modo significativo la disciplina precedente, ampliando, almeno sulla carta, gli elementi da prendere in considerazione.

E' stata, però, opportunamente rilevata innanzitutto la genericità dei parametri, che pare lasciare buoni margini agli interpreti.

Né, inoltre, la nuova elencazione pare impedire l'utilizzazione della c.d. «formula tedesca» ($V = E \times A$), finora applicata dalla prevalente giurisprudenza.

Formula che, del resto, fatta eccezione per il parametro della retribuzione percepita dall'inventore, già attribuisce rilievo anche agli altri parametri previsti dall'art. 64, comma secondo.

Nella formula matematica V (premio) = E (valore dell'invenzione) \times A (grado di iniziativa del lavoratore), infatti, il parametro A è una frazione centesimale il cui numeratore è dato dalla somma di a , b e

c, valori che indicano l'iniziativa e l'apporto creativo del lavoratore, nonché la sua posizione nell'impresa.

In entrambe le ipotesi delineate dall'art. 64, l'invenzione, prefigurata in diretta dipendenza da un comportamento dovuto, si caratterizza per l'aleatorietà del suo conseguimento e non può, quindi, costituire il risultato certo di un'obbligazione.

Raggiunto il risultato, il diritto alla brevettazione è, in entrambe le ipotesi, attribuito al datore di lavoro.

La distinzione è solo nella previsione o meno di un'apposita retribuzione per l'invenzione, conseguita sempre nell'esecuzione di un'attività dovuta.

Ed allora, è più corretto ritenere che l'art. 64, commi primo e secondo, regola un'unica fattispecie e considerare le c.d. «invenzioni d'azienda» una «frazione» di quella prevista dal primo comma.

Pertanto, la questione della distinzione tra invenzioni di servizio e invenzioni d'azienda, oltre ad aver scaturito un vivace dibattito dottrinale, è anche quella che ha dato luogo al maggiore contenzioso.

In passato, l'impostazione della giurisprudenza maggioritaria è stata quella di ancorare il connotato distintivo esclusivamente all'oggetto dell'obbligazione del lavoratore.

In altre parole, anche se in entrambe le fattispecie l'invenzione sarebbe il risultato dell'attività di lavoro dovuta, nell'ipotesi delle invenzioni di servizio il nesso di causalità con lo svolgimento delle mansioni sarebbe contrattualmente previsto dalle parti, mentre in quelle d'azienda il risultato dovrebbe considerarsi inatteso, ovvero si porrebbe in un rapporto di mera occasionalità con il *facere* pattuito.

Secondo la giurisprudenza più recente, invece, l'elemento distintivo tra le due ipotesi, non è solo la previsione o meno di un'attività inventiva quanto, piuttosto, la previsione *ex ante* di un adeguato compenso

per l'acquisto del diritto, riconosciuto al datore di lavoro, di trarre profitto dall'invenzione.

La forma del compenso (specifica retribuzione o equo premio), la cui funzione esclusiva è di compensare il risultato inventivo conseguito, non dipende dal tipo di mansione svolta dal lavoratore, bensì solo dalla volontà delle parti di disciplinare in anticipo la misura della partecipazione di quest'ultimo ai profitti del trovato eventualmente conseguito.

In mancanza del preventivo accordo sulla specifica voce retributiva (che costituisce un'alea per il datore, ma lo esonera dall'erogazione del più gravoso equo premio), troverà applicazione il secondo comma dell'art. 64.

3. Le invenzioni occasionali – Alle invenzioni c.d. «vincolate», oggetto dell'obbligazione di lavorare, si contrappongono le invenzioni c.d. «libere» o «occasional», cioè quelle realizzate in costanza di un rapporto di lavoro avente ad oggetto un'attività estranea al risultato raggiunto.

L'invenzione, la cui disciplina è regolata oggi dall'art. 64, comma terzo, c.p.i., appartiene al lavoratore, ma il datore di lavoro può esercitare un diritto di opzione (e non più di prelazione) dietro versamento di un canone o del prezzo.

Diritto, questo, che dovrà essere esercitato entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione del deposito della domanda di brevetto, e non più dal suo conseguimento.

Altra modifica da segnalare è quella relativa all'espressione «campo di attività del datore di lavoro» in luogo «dell'attività dell'azienda privata o dell'Amministrazione pubblica a cui è addetto l'inventore».

Sembra dunque che il legislatore abbia accolto un'accezione più ampia rispetto a

quella utilizzata nell'art. 24 l.i., e attribuito il diritto di opzione al datore di lavoro anche nelle ipotesi in cui è inesistente il nesso di causalità tra invenzione e attività concretamente esercitata nello specifico settore dell'impresa presso il quale è addetto il dipendente.

Dubbi riguardo all'applicabilità della disciplina, dissipati dalla dottrina maggioritaria sotto la vigenza dell'art. 24 l.i., potrebbero pertanto riaffiorare nell'ipotesi in cui l'invenzione realizzata sia inerente all'attività di un'impresa del datore di lavoro diversa da quella dove lavora l'inventore.

4. Le invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca

– Una disciplina particolare è riservata alle invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca.

L'art. 65 c.p.i. assegna, infatti, al ricercatore la titolarità esclusiva dei diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione del rapporto di lavoro, fatta eccezione per le ipotesi individuate dal comma quinto della norma, che rappresenta l'unica novità di rilievo rispetto alle previsioni dell'art. 24 *bis* l.i.

Il legislatore, infatti, ha ritenuto di accogliere le critiche di chi ha rilevato come il generalizzato riconoscimento al lavoratore della titolarità dei diritti di sfruttamento economico derivanti dall'invenzione anche nei casi di finanziamenti provenienti da soggetti diversi dall'amministrazione di appartenenza, avrebbe scoraggiato il finanziamento privato ai progetti di ricerca degli enti pubblici.

E così, nelle ipotesi di «ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore», l'invenzione spetterebbe all'università o ente di ricerca o, a seconda

di quanto previsto dal contratto-convenzione, in tutto o in parte, al finanziatore della ricerca.

A tali casi, però, sembra comunque applicabile il comma terzo dell'art. 65 c.p.i., che riconosce al ricercatore il diritto a ricevere una quota dei proventi o del canone percepiti dall'università, in misura non inferiore al 50%.

Per quanto concerne le invenzioni conseguite nell'ambito di ricerche «libere», svolte, cioè, dal ricercatore utilizzando struttura ed eventuali fondi a tal fine destinati, ma in modo autonomo e senza vincoli di risultato, il lavoratore ne diventa titolare ma, se presenta la domanda di brevetto, ne deve dare comunicazione al datore di lavoro.

Se poi trascorrono cinque anni dalla data di rilascio del brevetto senza che l'inventore o i suoi aventi causa, per cause dipendenti dalla loro volontà, abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, l'art. 65, comma quarto, c.p.i., attribuisce all'amministrazione di cui l'inventore era o è dipendente al momento dell'invenzione i diritti di sfruttamento dell'invenzione.

5. Profili processuali e procedura arbitrale – In tema di controversie, una novità particolarmente significativa è rappresentata dalla attribuzione della competenza, fino ad oggi pacificamente riconosciuta da dottrina e giurisprudenza al giudice del lavoro, alle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale di cui all'art. 16 della L. 12 dicembre 2002, n. 273 e al d. lg. 27 giugno 2003, n. 168.

L'azione, inoltre, deve essere proposta con atto di citazione e seguire il rito in materia di diritto societario di cui al d. lg. 17 gennaio 2003, n. 5.

Perplessità sono state espresse da chi ritiene opportuno tenere in considerazione la particolare competenza tecnica del

giudice del lavoro su aspetti di rilievo ai fini della decisione, quali, a d esempio, le mansioni svolte o la previsione di un'apposita retribuzione per l'attività inventiva.

Per quanto attiene alla procedura arbitrale, infine, in passato regolata dall'art. 25 l.i., che prevedeva un arbitrato obbligatorio e dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale nella parte in cui non riconosceva all'inventore o al datore la facoltà di dire l'autorità giudiziaria (C. cost., 14 luglio 1977, n. 177), l'art. 64, comma quarto c.p.i. dispone che «ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo», in mancanza di accordo tra le parti, alla determinazione dell'ammontare degli stessi provvede un collegio di arbitratori, che decide con equo apprezzamento.

Il successivo comma quinto prevede poi che il collegio può essere adito «anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione è subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto».

L'arbitrato è dunque facoltativo ed il giudice, in mancanza di attivazione delle parti della procedura arbitrale, può decidere sia sull'*an*, sia sul *quantum*.

Bibliografia essenziale.

AMOROSO, *Invenzione del prestatore di lavoro*, in *Enc. dir.*, *Agg.*, vol. II, 1998, p. 447 ss.; BETTINI, *Attività inventiva e rapporto di lavoro*, Milano, 1993; EMILIANI, *Invenzioni di servizio e invenzioni d'azienda*, in *Arg. Dir. Lav.* 2006, n. 6, p. 1578 ss.; MARTONE M., *Contratto di lavoro e «beni immateriali»*, Padova, 2002; PELLACANI, *La tutela delle creazioni intellettuali nel rapporto di lavoro*, Torino, 1999; PELLACANI, *La disciplina delle invenzioni del nuovo «Codice della proprietà industriale»*, in *Dir. Rel. Ind.*, 2005, n. 3, p. 739 ss.; PERSIANI, *Contratto di lavoro e organizzazione*, Padova, 1966; SCIARRA, *Invenzioni industriali (invenzioni e opere*

dell'ingegno del lavoratore), in *Enc. giur.*, vol. XVII, Roma, 1997; VANZETTI e DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2005; ZENO ZENCOVICH, *Le leggi sulla tutela dei programmi per elaboratori in Italia e nel mondo*, Padova, 1990.

